

(Translation)

Case No. PH1611014
Mailing No. 151212
Mailing Date: March 04, 2011

DECISION TO DECLINE THE AMENDMENT

Patent Application No. 2004-371581
Drafting Date: February 25, 2011
Examiner of JPO: Hirotosugu MIYASHITA 3050 5L00
Title of the Invention: SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING A DYNAMIC,
STRUCTURED QUERY AND INTEGRATING IT INTO A DESIRED APPLICATION
Applicant: MICROSOFT CORPORATION
Representative: Yoshikazu TANI (and one other)

Conclusion

The amendments to the specification, Scope of Claim for a Patent, or the drawings made in the Amendment dated February 9, 2011 are declined for reasons stated below.

Reasons

<<The Amendment Is not Directed to Matters Prescribed under Items of Section 17^{bis}, Paragraph 4 of the Japanese Patent Law>>

(1) In the Amendment dated February 9, 2011, the recitation of "taking, by the subscriber computer, an action corresponding to the designated application to the destination based on the imported response" is deleted from claim 1 before amended.

This amendment is directed to extending the scope of claims, and therefore, does not hold for any of the matters prescribed under Items of Section 17^{bis}, Paragraph 4 of the Japanese Patent Law.

The same goes for claim 11.

(2) In the Amendment dated February 9, 2011, the recitation of "importing, by the query service provider computer, the responses into a designated application based on a schema describing the application to send the imported responses to

the subscriber computer" claim 1 before amended is amended to "transferring, by the query service provider computer, the responses into an application designated by user input, wherein transferring comprises transferring over the computer network to the subscriber computer upon which the designated application operates."

The Detailed Description of the Invention describes in paragraph [0050] that "subscriber 306 can also select a direct importation mode. In that case, either query service provider 304 directly imports the data into a format acceptable by the application 308, based on a schema describing the application 308, or subscriber 306 downloads a query integration module 309." In this description, the technical matter with respect to the "direct importation mode" is changed to the technical matter with respect to "manual import mode" in paragraph [0056] that "If the information has been designated for manual import, then the subscriber 306 manually imports the query response into the desired application 308." Thus, the above-described amendment does not hold for explanation for an indefinite recitation.

Moreover, the above-described amendment obviously holds for neither correction of typographical errors nor restriction by limitation. Thus, this amendment does not hold for any of the matters prescribed under Items of Section 17^{bis}, Paragraph 4 of the Japanese Patent Law.

The same goes for claim 11.

Thus, the Amendment violates the requirement prescribed under Section 17^{bis}, Paragraph 4 of the Japanese Patent Law, and therefore, the decision is rendered as concluded above under the requirement prescribed under Section 53, Paragraph 1 of the Japanese Patent Law.

<<New Matters>>

The recitation of "transferring by the query service provider computer the responses into an application designated by user input, wherein transferring comprises transferring over the computer network to the subscriber computer upon which the

designated application operates" in claim 1 in the Amendment dated February 9, 2011 holds for the addition of a new matter.

The Detailed Description of the Invention described that "Then, the next action depends on whether subscriber 306 has designated the information returned in response to the structured query for direct or manual import, as indicated at block 412. If the information has been designated for manual import, then the subscriber 306 manually imports the query response into the desired application 308. This can be done in any desired way, depending on the specific application 308 and is indicated by block 414." in paragraph [0056] and that "subscriber 306 can also select a direct importation mode. In that case, either query service provider 304 directly imports the data into a format acceptable by the application 308, based on a schema describing the application 308, or subscriber 306 downloads a query integration module 309." in paragraph [0050].

Consequently, the desired application indicates an application selected by the "subscriber." Transferring the response to the application designated by "user" input is not described in the Detailed Description of the Invention, and further, is introduction of a new technical matter.

In addition, "transferring over the computer network to the subscriber computer upon which the designated application operates" is not described in the Detailed Description of the Invention, and further, is introduction of a new technical matter.

The same goes for claim 11.

Hence, the Amendment is not made within the scope of the matters in the specification, claims, or the drawings of the present application as originally filed.

The amendments violate Section 17^{bis}, Paragraph 3 of the Japanese Patent Law. Consequently, they should be declined under Section 53, Paragraph 1 of the Japanese Patent Law.

Incidentally, even if the amendments to claims were legal and were directed to restriction by limitation, the inventions

of claims 1 to 15 as amended are independently unpatentable at the time of filling the patent application.

The Applicant argues in the Argument dated February 9, 2011 that References 1 to 5 neither disclose nor suggest "selectively diverting by the subscriber computer the responses to an email address, wherein selectively diverting comprises selecting the email address based on the answers to the plurality of questions as indicated in the responses."

Upon examining this point, Reference 2 discloses "storing a query format for each company in a service center, providing the format for a user, and diverting responses to responsible departments of the company according to query contents to send emails." Therefore, it is a mere design matter to divert the responses to the responsible departments in each company.

Thus, the Applicant's argument is unacceptable, and therefore, Reason 3 for the rejection against claims 1 to 15 is not overcome yet.

(Translation)

FINAL REJECTION

mailed on March 04, 2011

Japanese Patent Application No. 2004-371581

Examiner, the Patent Office: Hirotsugu MIYASHITA 3050 5L00

This patent application shall be finally rejected for the reasons given in the Official Notice of Rejection dated November 5, 2010.

Further, the ground to reverse the reasons for the rejection has not been found, even though the Argument has been reviewed.

Remarks

The Amendment filed on February 9, 2011 has been declined in the Decision to Decline the Amendment filed on the same date as this Official Notice of Final Decision of Rejection.

If the Applicant is dissatisfied with this Final Rejection, the Applicant may file an Appeal to the Appeal Board with the Commissioner of the Japan Patent Office within three months (in the case that the Applicant is a resident abroad, within four months) from the delivery date of the Final Rejection (Section 121, Paragraph 1 of the Japanese Patent Law).

(Teaching pursuant to Section 46, Paragraph 2 of the Japanese Administrative Case Litigation Law)

The Applicant may appeal to a court against this Final Rejection only when the Applicant seeks for revocation of an Appeal Decision with respect to an Appeal to the Appeal Board against this Final Rejection (Section 178, Paragraph 6 of the Japanese Patent Law).

拒絶査定

特許出願の番号	特願2004-371581
起案日	平成23年 2月25日
特許庁審査官	宮下 浩次 3050 5L00
発明の名称	動的構造化クエリを管理し、所望のアプリケーションに統合するためのシステムおよび方法
特許出願人	マイクロソフト コーポレーション
代理人	谷 義一 (外 1名)

この出願については、平成22年11月 5日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものです。

なお、意見書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。

備考

平成23年2月9日付け手続補正書による補正は、この拒絶査定と同日付けで却下された。

この査定に不服があるときは、この査定の謄本の送達があった日から3月以内（在外者にあつては、4月以内）に、特許庁長官に対して、審判を請求することができます（特許法第121条第1項）。

（行政事件訴訟法第46条第2項に基づく教示）

この査定に対しては取消訴訟を提起することはできません。この査定についての審判請求に対する審決に対してのみ取消訴訟を提起することができます（特許法第178条第6項）。

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。

認証日 平成23年 3月 1日 経済産業事務官 吉越 誠

補正の却下の決定

特許出願の番号	特願2004-371581
起案日	平成23年 2月25日
特許庁審査官	宮下 浩次 3050 5L00
発明の名称	動的構造化クエリを管理し、所望のアプリケーションに統合するためのシステムおよび方法
特許出願人	マイクロソフト コーポレーション
代理人	谷 義一 (外 1名)

結 論

平成23年 2月 9日付け手続補正書でした明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正は、次の理由によって却下します。

理 由

<<目的外>>

(1) 平成23年2月9日付け手続補正書による補正において、補正前の請求項1の構成から、「前記サブスクライバコンピュータが、前記インポートされた応答に基づいて、前記宛先に対して前記指定されたアプリケーションに対応するアクションをとるステップ」を削除した。

当該補正は、請求の範囲を拡張するものであって、特許法第17条の2第4項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しない。

請求項11についても同様である。

(2) 平成23年2月9日付け手続補正書による補正において、補正前の請求項1の「前記クエリサービスプロバイダコンピュータが、アプリケーションを記述するスキーマに基づいて、指定されたアプリケーションに前記応答をインポートして、当該インポートされた応答を前記サブスクライバコンピュータに送信するステップ」を「前記クエリサービスプロバイダコンピュータが、ユーザ入力によって指定されたアプリケーションに前記応答を送信するステップであって、前記送信するステップは、該指定されたアプリケーションが動作すると、サブスクライバコンピュータに前記コンピュータネットワークを介して送信するステップを含む、ステップ」と補正した。

当該補正は、発明の詳細な説明の【0050】には、「サブスクライバ306は、直接のインポートモードを選択することもできる。その場合、クエリサービスプロバイダ304が、アプリケーション308によって受け入れることのでき

る形式に、アプリケーション308を記述するスキーマに基づいて、データを直接インポートするか、またはサブスクライバ306が、クエリ統合モジュール（`query integration module`）309をダウンロードするかのどちらかである。」という記載における「直接のインポートモード」に関する技術事項を段落【0056】における「情報がマニュアルによるインポートに指定された場合、サブスクライバ306は、クエリ応答を所望のアプリケーション308にマニュアルでインポートする。」という記載における「マニュアルによるインポートモード」に関する技術事項に変更するものであるから、明りようでない記載の釈明に該当しない。

また、誤記の訂正、限定的減縮に該当しないことも明らかであり、特許法第17条の2第4項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しない。請求項11についても同様である。

よって、この補正は同法第17条の2第4項の規定に違反するものであるから、同法第53条第1項の規定により上記結論のとおり決定する。

<<新規事項>>

平成23年2月9日付け手続補正書における請求項1の「前記クエリサービスプロバイダコンピュータが、ユーザ入力によって指定されたアプリケーションに前記応答を送信するステップであって、前記送信するステップは、該指定されたアプリケーションが動作すると、サブスクライバコンピュータに前記コンピュータネットワークを介して送信するステップを含む、ステップ」なる記載は新規事項の追加に該当する。

発明の詳細な説明の段落【0056】には、「次のアクションは、ブロック412に示すように、サブスクライバ306が、構造化クエリに対する応答として返された情報を、直接またはマニュアルによるインポートに指定したかに依存する。情報がマニュアルによるインポートに指定された場合、サブスクライバ306は、クエリ応答を所望のアプリケーション308にマニュアルでインポートする。これは、具体的なアプリケーション308に応じて、任意の所望の方法で行うことができ、ブロック414によって示されている。」ことが、【0050】には、「サブスクライバ306は、直接のインポートモードを選択することもできる。その場合、クエリサービスプロバイダ304が、アプリケーション308によって受け入れることのできる形式に、アプリケーション308を記述するスキーマに基づいて、データを直接インポートするか、またはサブスクライバ306が、クエリ統合モジュール（`query integration module`）309をダウンロードするかのどちらかである。」ことが、記載されている。

したがって、所望のアプリケーションとは、「サブスクライバ」が選択したアプリケーションを指しており、「ユーザ」が入力によって指定したアプリケーシ

ョンに応答を送信することは発明の詳細な説明に記載されておらず、かつ、新たな技術的事項を導入するものである。

また、「指定されたアプリケーションが動作すると、サブスクライバコンピュータに前記コンピュータネットワークを介して送信する」ことは発明の詳細な説明に記載されておらず、かつ、新たな技術的事項を導入するものである。

請求項 11 についても同様である。

したがって、この補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでない。

よって、この補正は特許法第 17 条の 2 第 3 項の規定に違反するものであるから、同法第 53 条第 1 項の規定により上記結論のとおり決定する。

なお、請求の範囲における補正が適法であり、限定的減縮を目的としているとしても、補正後の請求項 1 ～ 15 に係る発明は特許出願の際独立して特許を受けることができない。

平成 23 年 2 月 9 日付け意見書において出願人は、「引用文献 1 ～ 5 には、「前記サブスクライバコンピュータが、前記応答を e メールアドレスに選択的に振り分けるステップであって、前記選択的に振り分けるステップは、前記応答において示されたような前記複数の質問項目に対する回答に基づいて、前記 e メールアドレスを選択するステップを含む、ステップ」に関する構成は記載も示唆もされておられません。」点を主張している。

この点について検討すると、引用文献 2 には、「サービスセンターに企業毎の問合せフォームを記憶し、ユーザに提供すること、問合せ内容に応じて、各企業の担当部署に振り分けてメール送信すること」が記載されており、担当部署への振り分けを各企業毎に行うよう構成することは設計事項に過ぎない。

したがって、出願人の主張は採用できず、請求項 1 ～ 15 に対する拒絶の理由 3 は依然として解消していない。

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。

認証日 平成23年 3月 1日 経済産業事務官 吉越 誠